

Hoy ello se recoge en el art. II-112, 3º, *in fine*, de la Constitución Europea: el sentido y alcance de los derechos reconocidos han de ser iguales a los conferidos por el CEDH (si bien la Unión se reserva cierta autonomía en la posibilidad de depararles una protección más extensa). Lo mismo queda subrayado a través de la adición del párrafo 7º al precepto<sup>108</sup>, por medio del cual las explicaciones elaboradas como guía para la interpretación de la Carta, en las que a su vez se realizan referencias al CEDH, serán tenidas debidamente en cuenta por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros<sup>109</sup>. La protección mínima ha quedado asegurada, y al menos en teoría también la coherencia entre los textos en tanto en cuanto, en virtud del art. I-9, 2º, la Unión adhiera al CEDH, quedando sometida al control externo (no superior: sólo especial) de Estrasburgo, y a la autoridad de cosa interpretada que poseen las decisiones del TEDH<sup>110</sup>.

En el momento en que se cierra este estudio Francia y Holanda han manifestado su rechazo en referéndum a la Constitución.

<sup>108</sup> En la misma línea la adición en el Preamble. Sobre la importancia de estos añadidos, véase L. BOURGOGNE-LARSEN (nota 107), pp. 671-682; en particular acerca de las dudas sobre la contradicción entre la Constitución española y la CEDF, a la luz del art. 10.2 de la primera y de los arts. II-111 y II-112 de la segunda, que motivaron la consulta al TC, pp. 678-680.

<sup>109</sup> Véase también el art. II-113.

<sup>110</sup> Según la STEDH, as. "Irlanda c. RU", del 18/01/1978. Siempre queda, además, la (siempre poco deseable, y menos en esta precisa materia) posibilidad de que la Comunidad formule reservas en el marco abierto por el propio CEDH.

## Estrategias procesales de carácter abusivo utilizadas en litigios internacionales de propiedad industrial

I Aurelio López-Tarruella Martínez\*

Sumario: I. Introducción. II. Foros de competencia en materia de propiedad industrial. 1. Acciones en materia de validez e inscripción de derechos de propiedad industrial. 2. Acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, acciones preventivas y acciones declarativas de la ausencia de infracción. III. Ejercicio del *forum shopping* en litigios sobre derechos de propiedad industrial. IV. La litispendencia internacional y la práctica de los "torpedos". V. La nulidad o caducidad del título de propiedad industrial como contraataque frente a una demanda por infracción de derechos. VI. A modo de conclusión\*\*

### I. Introducción

Los derechos de propiedad industrial —entendiendo por tales las patentes, los modelos de utilidad, los diseños, dibujos y modelos industriales registrados, las marcas o los nombres comerciales, entre otros<sup>1</sup>— tienen vocación internacional. Entre otras razones, esto es debido a que gracias a su carácter intangible sus titulares pueden fácilmente explotarlos en una pluralidad de Estados<sup>2</sup>, actividad que se ve beneficiada por la eliminación de

\* Doctor en Derecho. Profesor de derecho internacional privado en la Universidad de Alicante. Máster en International Legal Cooperation, Vrije Universiteit Brussels. Autor de numerosas publicaciones en el campo del comercio electrónico, la protección de los consumidores, los derechos de autor y la propiedad industrial e intelectual.

\*\* Abreviaturas: EIPR: *European Intellectual Property Review*; IIC: *International Journal of Industrial Property and Copyright*; GRUR: *Int (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil)*.

<sup>1</sup> Por razones de espacio, no se incluyen en el ámbito de este trabajo ni los derechos de propiedad intelectual —derechos de autor y derechos conexos— ni, aunque se hará alguna referencia a ellos, los derechos de propiedad intelectual comunitarios.

<sup>2</sup> J. CARRASCOA GONZÁLEZ, *Globalización y Derecho internacional privado*, Albacete, LiberLibro, 2002, p. 187.



las barreras al comercio internacional y por la existencia de varios convenios internacionales que establecen una regulación uniforme con carácter de mínimos, la aplicación del principio de trato nacional y establecen mecanismos para facilitar la inscripción de los derechos en terceros países<sup>3</sup>.

Esta característica de los derechos de propiedad industrial provoca que muchos de los litigios de los que pueden ser objeto adquieran un carácter internacional y, por consiguiente, se haga necesario determinar qué tribunales pueden resultar competentes para conocer de la demanda. Para responder a esta pregunta, en la Comunidad Europea debe acudirse al Reglamento 44/2001<sup>4</sup> excepto en las relaciones con Dinamarca<sup>5</sup>.

La abundante práctica judicial en la materia existente en países comunitarios distintos de España pone de manifiesto cómo los abogados de propiedad industrial suelen acudir a estrategias procesales que, en determinados casos, pueden ser consideradas como una utilización de estas normas en abuso de Derecho. El presente trabajo está destinado a explicar en qué consisten tres de estas prácticas, delimitar los problemas jurídicos que generan y exponer las posibles soluciones a los mismos. Para ello, se va a empezar explicando, de la manera más breve posible, los foros de competencia aplicables en materia de propiedad industrial (Epígrafe II), para después analizar cada una de esas estrategias: el *forum shopping* (III), los llamados "torpedos" (IV) y la alegación de la nulidad o caducidad del título de propiedad industrial como contraataque frente a una demanda por infracción de derechos (V). El trabajo se cierra con unas reflexiones finales a modo de conclusión (VI).

## II. Foros de competencia en materia de propiedad industrial

Para explicar los foros de competencia aplicables en los litigios sobre derechos de propiedad industrial es necesario establecer una división en aten-

<sup>3</sup> Entre ellos destacan el Arreglo de Madrid, relativo al Registro internacional de marcas del 14 de abril de 1891 (BOE 147, 20/06/1979) y su Protocolo adjunto (BOE 276, 18/11/1995), el Convenio sobre concesión de patentes europeas del 5 de octubre de 1973 (BOE 234, 30/09/1986) o el Tratado de cooperación en materia de patentes adoptado en Washington el 19 de junio de 1970 (BOE 267, 7/11/1989).

<sup>4</sup> Reglamento 44/2001 del Consejo, del 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOCE L 12, 16/01/2001).

<sup>5</sup> En las relaciones con este Estado se sigue aplicando el antecesor directo del Reglamento, el Convenio de Bruselas de 1968 (Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, DOCE C 27, 26/01/1998). Asimismo, debe tenerse en cuenta la existencia del Convenio de Lugano de 1988 (Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiembre de 1988, BOE nº 251, 20/10/1994; corr. de errores, BOE nº 8, 10/01/1995) en vigor para los quince Estados miembros anteriores a la última ampliación de la Unión Europea y Polonia, Suiza, Noruega e Islandia. Las normas establecidas por estos convenios son similares a las establecidas en el Reglamento por lo que, a salvo de alguna precisión puntual que se hará a lo largo del trabajo, toda la explicación es válida para estos textos.

ción al objeto de la reclamación. Así, mientras las acciones en materia de validez e inscripción del derecho son una de las competencias exclusivas del art. 22.4 del Reglamento (1), el resto de las acciones están sometidas a las normas generales sobre jurisdicción (2).

## 1. Acciones en materia de validez e inscripción de derechos de propiedad industrial

De acuerdo con el art. 22.4 R. 44/2001 (art. 16.4 CB/CL), "en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro", resultan exclusivamente competentes, con independencia del domicilio de las partes, "los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional".

Que la jurisdicción de estos tribunales sea exclusiva significa que los órganos jurisdiccionales distintos de los señalados en el art. 22 no pueden entrar a conocer del litigio. El art. 25 (art. 19 CB/CL) les obliga a declararse de oficio incompetentes, circunstancia que, como se verá, puede generar problemas en determinados supuestos<sup>6</sup>.

Debe entenderse incluida dentro de la noción autónoma de "en materia de validez e inscripción" una gran variedad de acciones: todas aquellas referidas, a título principal, a la legalidad o validez del registro del derecho de propiedad industrial o a la existencia misma del depósito o registro; la acción contra el rechazo a la inscripción y todos aquellos recursos de que dispone el solicitante del título contra las decisiones de la oficina encargada del registro o depósito que pongan fin al procedimiento<sup>7</sup>; la acción para revocar el derecho por caducidad o por ausencia de los requisitos establecidos por la ley; la acción para ejercer el derecho de prioridad en virtud de un depósito anterior que se deriva de algunos convenios internacionales<sup>8</sup>; etcétera.

Ahora bien, el art. 22.4 constituye una excepción al foro general del domicilio del demandado establecido en el art. 2, por lo que debe ser inter-

<sup>6</sup> Esta exclusividad se refuerza en el art. 35 donde se autoriza al tribunal requerido a denegar el reconocimiento de una resolución judicial dictada por un tribunal que no resultaba competente de acuerdo con el art. 22.

<sup>7</sup> Tal y como explica C. GONZÁLEZ BELFUS, *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Madrid, Eurolex, 1996, p. 95, muchas de estas reclamaciones se pueden sustanciar ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Esta circunstancia, sin embargo, no conlleva la inaplicación del Reglamento 44/2001. Cuando el Reglamento habla de "materia civil y mercantil" se está refiriendo a la naturaleza de las acciones emprendidas, no la de los órganos que conocen de la misma. Así lo pone de manifiesto su art. 1 y la STJCE 14/10/1976, C-29/76, "LTU c. Eurocontrol", Rec. 1976, pp. 1541 ss.

<sup>8</sup> En este sentido, debe tenerse en cuenta la figura del "ataque central" del art. 6 del Arreglo de Madrid y el "derecho de prioridad unionista" del art. 4 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 (BOE nº 28, 01/02/1974).



pretada de manera estricta<sup>9</sup>. En este sentido, están excluidas del ámbito de aplicación de este foro de competencia: aquellas reclamaciones en las que la inscripción o validez del registro no se plantea a título principal sino que constituye una cuestión incidental del litigio<sup>10</sup>; las reclamaciones relacionadas con la titularidad del derecho<sup>11</sup>, incluso si tienen como consecuencia un cambio en la persona que consta en el registro como titular; y, aunque en algunos países se siga defendiendo lo contrario, las acciones por infracción de los derechos<sup>12</sup>. En todos estos casos, resultan aplicables el resto de foros previstos en el Reglamento.

## 2. Acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, acciones preventivas y acciones declarativas de la ausencia de infracción

Como protección contra la explotación por terceros de derechos de propiedad industrial sin autorización de su titular, los ordenamientos jurídicos establecen, con carácter general, acciones de cesación y de indemnización. Asimismo, los titulares pueden solicitar la protección de la mayoría de estos ordenamientos antes de que la infracción se consuma a través de las acciones preventivas. En muchos Estados, también se autoriza a que cualquier persona pueda instar a un tribunal a que declare si su actividad constituye o no una violación de derechos mediante una acción declarativa de ausencia de infracción.

Los foros de competencia aplicables a estos tres tipos de acciones son los mismos. De acuerdo con los arts. 23 y 24 R. 44/2001 (arts. 17 y 18 CB/CL), pueden resultar competentes, con carácter preferente, los tribunales que las partes hayan elegido expresa o tácitamente, si bien la aplicación de estos foros para este tipo de acciones es poco probable<sup>13</sup>.

En defecto de sumisión, cuando el demandado esté domiciliado en un Estado miembro, el Reglamento ofrece al demandante la posibilidad de elegir entre dos foros de competencia:

a) Los tribunales del Estado del domicilio del demandado (art. 2). Como se ha dicho, es el foro general del Reglamento y está basado en la máxima *actor sequitur forum rei*. Para determinar si una persona física está domiciliada en un Estado miembro hay que acudir a la ley interna de ese Estado (art. 59 R. 44/2001, art. 52 CB/CL). Si el demandado fuera una persona ju-

rídica —cosa muy habitual en casos de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual— el art. 60 considera que su domicilio estará situado en el lugar donde se encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividades permanentes<sup>14</sup>.

b) Los tribunales del lugar “donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” (art. 5.3). Por mucho que se quiera defender lo contrario<sup>15</sup>, las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial entran dentro de la noción autónoma “materia delictual o cuasidelictual” utilizada en el Reglamento<sup>16</sup>. Tampoco existen problemas para considerar incluidas en el ámbito de este foro las acciones preventivas que se solicitan antes de que la infracción de derechos se verifique. Si bien el TJCE ya lo había declarado, en el marco del Convenio de Bruselas, en su sentencia “Henkel”<sup>17</sup> tras la nueva redacción del art. 5.3 R. 44/2001 —en el que se introducen las palabras “o pudiere producirse”— ya no es posible albergar ningún tipo de dudas<sup>18</sup>. Donde sí aparecen más problemas es a la hora de determinar si la disposición es aplicable a las acciones declarativas de ausencia de infracción. En la medida en que es una cuestión ligada al problema de los “torpedos”, su análisis se llevará a cabo en el epígrafe correspondiente. Del mismo modo, también se remite a las siguientes páginas el análisis de las posibilidades de ejercer el *forum shopping* que se abren con este foro de competencia cuando los daños provocados por la infracción de los derechos de propiedad industrial se verifican en una pluralidad de Estados.

Aparte de estos dos foros de competencia, el Reglamento 44/2001 también establece otros criterios que, si se dan las circunstancias necesarias, pueden resultar aplicables en litigios sobre derechos de propiedad industrial cuando el demandado está domiciliado en un Estado miembro.

a) *Foro de la sucursal*. De acuerdo con el art. 5.5, cuando una persona jurídica comete una infracción del derecho de propiedad industrial derivada de la explotación de una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento que posee en otro Estado miembro, la demanda podrá presentarse ante los tribunales del lugar donde se hallaren sitios. Como se verá, es un foro que en teoría favorece el *forum shopping*, pero en la práctica, su utilidad queda limitada por la necesidad de que concurren una serie de condiciones para poder hablar de “sucursal”.

b) *Pluralidad de demandados*. El art. 6.1 establece que cuando existe una pluralidad de demandados, la reclamación puede presentarse ante los

<sup>9</sup> STJCE 15/11/1983, C-288/82, “Duijnsteet c. Goderbauer”, Rec. 1983, pp. 3663 ss., ap. 23.

<sup>10</sup> P. JENARD, “Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968” (DOCE C 189, 28/07/1990), p. 29.

<sup>11</sup> STJCE 15/11/1983 (nota 9), ap. 26.

<sup>12</sup> Véase Epígrafe V.

<sup>13</sup> A mi modo de ver, antes del litigio no es frecuente que exista un contrato entre las partes que incluya un acuerdo de elección de foro y, después del litigio, es francamente complicado que las partes acepten someterse a la jurisdicción propuesta por la otra parte.

<sup>14</sup> En este caso, el art. 53 CB/CL establece una particularidad: el domicilio de la persona jurídica debe determinarse a partir del derecho designado por las normas de Derecho internacional privado del foro.

<sup>15</sup> Véase Epígrafe V en lo referente a la acumulación de la acción por infracción con la acción por nulidad del derecho ante los tribunales del art. 22.4.

<sup>16</sup> J. FAWCETT / P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 150.

<sup>17</sup> STJCE 01/10/2002, C-167/00, “Verein für Konsumenteninformation contra Karl Heinz Henkel”, <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>

<sup>18</sup> K. FACH GOMEZ, “Competencia judicial internacional en materia de acciones preventivas: Interpretación del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, *Noticias de la Unión Europea*, n.º 225, 2003, pp. 83-91.



tribunales del domicilio de cualquiera de ellos. De nuevo, es una situación muy apropiada para el *forum shopping*, pero las condiciones impuestas por el Reglamento limitan esta posibilidad.

c) *Foro de reconversión*. Por último, el art. 6.3 del Reglamento 44/2001 establece que las acciones por reconversión derivadas del contrato o del hecho en que se fundamenta la demanda inicial, podrán presentarse ante el tribunal del Estado miembro que estuviere conociendo de esta última<sup>19</sup>. Para que el foro sea invocable el demandado debe estar domiciliado en un Estado miembro y, además, ambas acciones deben estar conectadas y encontrar su fundamento en el mismo hecho<sup>20</sup>. Esto implica que la reconversión debe estar basada en la infracción que da lugar a la acción inicial por lo que el foro no puede utilizarse para presentar una demanda por reconversión sobre la infracción por el demandante de otros derechos.

### III. El ejercicio del *forum shopping* en litigios sobre derechos de propiedad industrial

En sentido amplio, se entiende por *forum shopping*<sup>21</sup> la práctica procesal consistente en la utilización de las alternativas ofrecidas por los foros de competencia para presentar la demanda ante aquellos tribunales que, *a priori*, garantizan unos resultados más satisfactorios para los intereses del demandante. Tal y como pone de manifiesto la doctrina<sup>22</sup>, la utilización de esta estrategia procesal resulta muy habitual en litigios de propiedad industrial<sup>23</sup>. Sin embargo, el TJCE ha expresado, en muchas ocasiones, la necesidad de eliminar esta práctica puesto que la tutela judicial efectiva de las per-

<sup>19</sup> Así, los tribunales ante los que se ha presentado una acción por infracción de derechos también resultarán competentes para conocer de una demanda por reconversión de declaración de ausencia de infracción de esos mismos derechos.

<sup>20</sup> F. GARAU, "Artículo 6", en: A.L. Calvo Caravaca (dir.), *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, Universidad Carlos III - BOE, 1994, pp. 166 ss.

<sup>21</sup> M. CHECA MARTÍNEZ, "Fundamentos y límites del *forum shopping*: modelos europeo y anglosajón", *Riv. dir. int. pr. proc.*, n° 3, 1998, pp. 521 ss.

<sup>22</sup> D. LLEWELLYN, "Forum-shopping for Trade Mark Litigation in the Context of the Community Trade Mark Regulation", *Revue d'Affaires Européennes*, 1999, pp. 38 ss.; M. GOLDING, "Practical Guidance on Management of Litigation and Overview of European Union Forum Shopping", *INTA 2003 Leadership Meeting*, pp. 1 ss.; J. ADAMS, "Choice of Forum in Patent Disputes", *EIPR*, n° 10, 1995, pp. 497 ss.; J. FAWCETT / P. TORREMAN (nota 16), pp. 196 ss.

<sup>23</sup> Entre los factores que se tienen en cuenta para realizar esta elección en litigios de propiedad industrial se encuentran el derecho aplicable que el juez va a aplicar al fondo del litigio, las posibilidades que existen de ejecutar la hipotética sentencia en un tercer Estado, los costes económicos del proceso, la celeridad de los tribunales en alcanzar una respuesta de fondo, la flexibilidad y rapidez a la hora de conceder medidas cautelares, la predictibilidad de la solución jurídica de los tribunales o la manera en que el tribunal interpreta el ámbito de protección del título de propiedad industrial. D. LLEWELLYN (nota 22), p. 41; W. FESTL-WIETEK VIERING, "Infringement and Enforcement Issues: Procedural Aspects of a Community Trade Mark", <http://www.communitytrademark.org/advice/artikel/06-002.htm>; V.V. BOMHARD, "CTM Courts Decision Practice", repartido en *EIPIN* - University of Alicante, Congreso celebrado del 5 al 7 de enero de 2004.

sonas domiciliadas en la Comunidad requiere soluciones previsibles que les permitan saber ante qué tribunales pueden ser demandadas<sup>24</sup>.

No debe extraerse de esta jurisprudencia que el Tribunal de Luxemburgo pretenda erradicar esta práctica por completo. A mi modo de ver, se está refiriendo, únicamente, al *bad forum shopping*, es decir, aquel en el que la presentación de la demanda ante unos tribunales sólo se puede conseguir a partir de una interpretación extensiva de la norma que conduce a un resultado imprevisible o menoscaba los derechos de defensa del demandado. En cambio, si el demandante se limita a hacer uso de las diferentes alternativas que ofrecen los foros de competencia del Reglamento 44/2001, se estará ante *good forum shopping*, el cual debe ser permitido.

Por consiguiente, para determinar si se está ante una estrategia procesal abusiva o no, es preciso delimitar las posibilidades reales que las normas analizadas anteriormente ofrecen al demandante en los litigios sobre derechos de propiedad industrial.

a) Para empezar, si se trata de una "acción en materia de validez o inscripción del derecho" en el sentido del art. 22.4, no es posible ejercer el *forum shopping* puesto que los únicos tribunales que pueden resultar competentes son los del Estado donde se ha depositado o registrado el título de propiedad industrial. Si la demanda se presenta ante cualquier otro, deberá declararse de oficio incompetente (art. 25).

b) En el resto de acciones, con carácter general, el demandante podrá optar entre el foro general del domicilio del demandado (art. 2) o el *forum delicti commissi* (art. 5.3). La posibilidad de practicar el *forum shopping* aparece cuando el infractor de derechos está domiciliado en un Estado diferente a aquel en el que se cometió la infracción. Cuanto mayor es el número de Estados en el que se ha cometido la violación del derecho, las alternativas abiertas al *forum shopper* aumentan. Ahora bien, debe tenerse presente que no es lo mismo litigar ante los tribunales designados por el art. 2 que los señalados por el art. 5.3. Dos situaciones son posibles.

La primera es aquella en la que se pretende presentar una demanda contra una persona por una "pluralidad de infracciones derivadas de actos verificados en una pluralidad de Estados miembros". El art. 5.3 sólo permite que los tribunales de cada uno de estos países conozcan de los daños locales, es decir, los producidos en el territorio de ese Estado. Esto es debido a que el principio de territorialidad que gobierna la regulación de la propiedad industrial<sup>25</sup> implica que, en estos casos, se está ante una pluralidad de

<sup>24</sup> STJCE 19/02/2002, C-256/00, "Besix c. WAGAB y Plafog", Rec I-2000, pp. 1473 ss., ap. 34 y 35. Este objetivo se confirma, en materia de títulos de propiedad industrial comunitarios, en el considerando 30 del Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 3, 05/01/2002): "El régimen de solución de conflictos debe impedir en la medida de lo posible las prácticas de elección del fuero más ventajoso. Por consiguiente, han de establecerse normas claras de competencia internacional".

<sup>25</sup> De acuerdo con este principio: a) la validez de los derechos de propiedad intelectual está limitada al territorio del Estado o la organización supranacional que los concede; b) dichos derechos sólo pueden ser explotados, infringidos y protegidos en dicho territorio; c) los derechos otorgados sobre una inven-



hechos dañosos puesto que se derivan de actividades diferentes que infringen derechos independientes<sup>26</sup>.

Si el demandante desea presentar una demanda que englobe todas las infracciones no tendrá más remedio que acudir al foro del domicilio del demandado (art. 2). Efectivamente este foro permite a los tribunales adoptar decisiones con efectos extraterritoriales o, lo que los especialistas en la materia conocen como *cross-border injunctions* (interdictos transfronterizos)<sup>27</sup>. Este foro también tiene la ventaja de que, por cuanto generalmente la mayor parte del patrimonio del demandado se encontrará en ese Estado, la ejecución de la sentencia se facilita. Ahora bien, en muchas ocasiones este foro entraña la necesidad de litigar en un Estado extranjero y de acuerdo con una ley procesal desconocida, lo que puede desincentivar su utilización.

La segunda situación es aquella en la que se pretende presentar una demanda contra una persona por la "infracción de derechos en una pluralidad de Estados derivada de actos verificados en un único Estado". En estos supuestos, que pueden aparecer fácilmente en Internet<sup>28</sup>, debe acudirse a

ción o signo distintivo para un Estado son independientes de los concedidos para la misma invención o signo en otro Estado. M. VIRGOS SORIANO, "Capítulo V: Las cosas y los derechos reales", en: AA.VV., *Derecho internacional privado, Parte Especial*, 6ª ed., Madrid, Eurolex, 1995, pp. 271-280; J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, "Ley aplicable a las patentes en el Derecho internacional privado español", *Anales de Derecho, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia*, nº 19, 2001, pp. 7-48, esp. p. 12.

<sup>26</sup> Así ocurre, por ejemplo, cuando una empresa fabrica productos que infringen una patente en un Estado y los comercializa en otro Estado. En estos casos, se está ante hechos dañosos diferentes puesto que derivan de actividades diferentes –la fabricación, por un lado, y la comercialización, por otro– que infringen derechos de propiedad industrial diferentes –la patente registrada en el Estado donde se fabrican los productos y la del Estado donde se comercializan–.

<sup>27</sup> La posibilidad de que los tribunales adopten interdictos con efectos transfronterizos –los cuales, en todo caso, requieren ser reconocidos en el Estado miembro donde se desee ejecutar– ha sido señalado por la doctrina como un gran logro en materia de derechos de propiedad industrial. Con anterioridad, esta posibilidad era vista como un ataque al principio de territorialidad que informa la materia. La generalización de las *cross-border injunctions* no se ha generalizado hasta tiempos recientes. Se habla de que los primeros tribunales en declararse competentes para conocer de infracciones de derechos cometidas en otros Estados fueron los holandeses (Sentencia del Tribunal supremo del 24/11/1989, "Interlas c. Lincoln" y sentencia del Tribunal de apelaciones de La Haya, 03/02/1994, "ARS c. Organon", *GRUR Int*, 1995, pp. 253 ss. En Inglaterra, tardó un poco más en admitirse: aunque referida a derechos de autor, sentencia del Tribunal de apelación, "Pearce c. Ove Arup Partnership and others", ([1999] 1 *All ER*, pp. 769 ss). De hecho, todavía hay tribunales que se niegan a declararse competentes para conocer de acciones extraterritoriales: sentencia del Tribunal de primera instancia de Amberes del 09/04/2004, "Mollers c. Beumer". En este sentido, J.-M. MOUSSERON / J. RAYNARD / P. VERON, "Cross-Border Injunctions – A French Perspective", *IIC*, 1998, pp. 884-906; M. PERTEGAS SENDER, "Cross-border Injunctions in Patent Litigation: Ingenious Tactics or Misuse of Private International Rules?", *JURA Falconis*, nº 4, 2000/2001, p. 1, disponible en <http://www.law.kuleuven.ac.be/jural/>; C. GONZÁLEZ BELFUS (nota 7), p. 207.

<sup>28</sup> En materia de marcas, este problema se pone de manifiesto en la Sentencia del Tribunal de Casación francés del 09/12/2003, asunto "Castellblanch", en la que se condena a una empresa española por utilizar una marca registrada por una empresa francesa en un sitio web accesible para los consumidores franceses. En fin, al día de hoy estos supuestos se pueden dar hasta en materia de patente, desde el momento en que una persona puede incluir en su sitio web un programa de ordenador que es objeto de una patente en un Estado desde el cual puede ser utilizado por los usuarios del sitio web para llevar a cabo una serie de actividades. En este sentido, A. KUR, "International Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments: A Way Forward for I. P.?", *EIPR*, 2002, pp. 175-183, esp. 176. En 1996, C. GONZÁLEZ BELFUS (nota 7), p. 230, afirmaba que estos supuestos eran imposibles en la práctica. Mucho han evolucionado los medios de comunicación desde entonces.

la jurisprudencia "Shevill" del TJCE<sup>29</sup>. En esta sentencia, referida a una reclamación por difamación en artículo de prensa, el Tribunal consideró que "los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante en que se haya difundido la publicación difamatoria y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque a su fama, son competentes para conocer de los daños causados en dicho Estado a la reputación de la víctima"<sup>30</sup>. Mientras, los tribunales del lugar del establecimiento del editor, que en el supuesto objeto de la sentencia coincidían con el lugar del origen del hecho dañoso, deben ser competentes para conocer de la acción de reparación de la integridad del perjuicio causado por el ilícito<sup>31</sup>.

De esta jurisprudencia resulta claro que los tribunales de cada uno de los Estados donde se dejan sentir los efectos de una infracción de derechos de propiedad industrial puede resultar competente para conocer de los daños verificados en el territorio de ese Estado. No obstante existen más dudas para determinar si los tribunales donde se haya cometido el hecho causal pueden ser competentes para conocer de la totalidad de los daños o si sólo lo pueden ser los del domicilio del demandado.

A mi modo de ver, sólo la segunda interpretación es posible<sup>32</sup>. Para empezar, la sentencia parece dar a entender que establecimiento del editor y lugar de comisión del hecho causal deben coincidir. Además, se debe tener en cuenta que la sentencia *Shevill* está referida a un asunto de difamación por artículo de prensa. Para adaptar esta solución a los litigios de propiedad industrial, parece lógico atender a los instrumentos que el legislador comunitario ha adoptado en la materia. Pues bien, el art. 94 del Reglamento 40/94 de marca comunitaria (en adelante RMC)<sup>33</sup>, el art. 83 del Reglamento 6/2002 de dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDC) y el art. 17 del Protocolo sobre los litigios en materia de patente comunitaria<sup>34</sup> –todavía no entrado en vigor– establecen que los tribunales del *forum delicti commissi* sólo podrán conocer de los daños producidos en su territorio. Parece por ello oportuno aplicar esta misma solución a la aplicación del art. 5.3 a los litigios sobre derechos de propiedad industrial de ámbito estatal.

En cualquier caso, no han faltado autores que han defendido la primera interpretación la cual, sin duda alguna, resulta más beneficiosa para los *forum shoppers*<sup>35</sup>. No obstante, a pesar de poder argumentar que es la op-

<sup>29</sup> STJCE 07/03/1995, C-689/93, "Shevill c. Presse Alliance", Rec. 1995, pp. I-415 ss.

<sup>30</sup> Ap. 30.

<sup>31</sup> Aps. 24 y 25.

<sup>32</sup> J. FAWCETT / P. TORREMANS (nota. 16), p. 229.

<sup>33</sup> DOCE L 11, 14/01/1994.

<sup>34</sup> Protocolo sobre resolución de los litigios en materia de violación y de validez de patentes comunitarias (DOCE L 401, 30/12/1989).

<sup>35</sup> M. PERTEGAS SENDER (nota 27), pp. 4-6, considera necesario que, en la medida en que no existe un tribunal centralizado en materia de patentes, se le debe ofrecer al titular una alternativa al foro general del demandado donde también poder presentar la demanda. En este sentido, ofrece dos alternativas: a) los tribunales del lugar donde se ha llevado a cabo la acción puesto que son, probablemente, los que poseen la mayor vinculación con el litigio; o (b) los tribunales del lugar donde la infracción ha tenido un



ción que más favorece a los titulares a la hora de buscar una defensa rápida y efectiva de sus derechos de propiedad industrial, se corre el riesgo de incurrir en *bad forum shopping*. Efectivamente, el art. 5.3 se fundamenta en la estrecha vinculación que el *forum delicti commissi* presenta con los elementos del litigio. Sin embargo, los tribunales del lugar donde se lleva a cabo el hecho causal pueden presentar una conexión mínima con el supuesto. Piénsese, por ejemplo, en una infracción a una marca registrada en Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo cometida por una empresa francesa debido a la utilización de dicha marca en un sitio web albergada en un servidor localizado en Finlandia. El lugar de producción del hecho causal —desde donde la información se pone a disposición en la red— es Finlandia, país cuya conexión con el litigio es accidental e irrelevante<sup>36</sup>; la infracción se podría seguir cometiendo con independencia de donde estuviera el servidor. La atribución de competencia para conocer de la globalidad de los daños a estos tribunales resulta, a todas luces, injustificada.

Por lo demás, es necesario apuntar una última limitación a la utilización del art. 5.3 que los *forum shoppers* deben tener en cuenta en los litigios de infracción de marcas en Internet. Se ha sostenido acertadamente que el demandante no puede presentar la demanda ante un Estado miembro —para conocer de los daños locales— por el simple hecho de que el sitio web sea accesible desde un determinado Estado<sup>37</sup>. Para que exista infracción es necesario que el signo distintivo se utilice, sin autorización de su titular, con una finalidad comercial<sup>38</sup>. Asimismo, también se afirma la necesidad de tener en cuenta el impacto que el *web site* puede tener en el Estado del foro para lo cual se deben considerar tanto el contenido de la página como el contexto comercial en el cual opera<sup>39</sup>. En fin, ante la ausencia de soluciones jurídicas ajustadas a estos supuestos<sup>40</sup>, para evitar estos problemas se reco-

mayor impacto. Apoya la primer alternativa, en materia de derechos de autor, C. ESPUGUES MOTA, "Normas de competencia judicial internacional en materia de propiedad intelectual", en: AA.VV., *Los derechos de propiedad intelectual en la nueva sociedad de la información*, Granada, Comares, 1998, pp. 191-246, esp. p. 224.

<sup>36</sup> Para evitar estas situaciones, se ha defendido la irrelevancia de la localización del servidor donde se almacena la información a los efectos del art. 5.3. En este sentido, sentencia de la *Outer House* del Reino Unido en el asunto "Bonnier Media c. Gregor Lloyd Smith and Kestrel Trading Corporation".

<sup>37</sup> P.A. DE MIGUEL ASENGIO, *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2002, p. 314.

<sup>38</sup> En este sentido, resulta necesario que el sitio web esté configurado de tal manera que no deje lugar a dudas de que las actividades comerciales de su dueño están dirigidas a ese Estado. En la determinación de este extremo es muy indicativo el carácter interactivo del sitio web, es decir, si permite al usuario introducir información y adquirir productos o servicios. D. BAINBRIDGE, "Trademark Infringement, the Internet and Jurisdiction", *Journal of Information, Law and Technology*, vol. 1, 2003, <http://elj.warwick.ac.uk/jilt/03-1/bainbridge.html>, p. 2. No obstante no es un elemento decisivo: al menos en Francia, en la sentencia "Castellblanch" (nota 28), se ha considerado que también se pueden dirigir actividades comerciales hacia un Estado a través de sitios web pasivos en los que sólo se ofrece información sobre productos o servicios. J. SUQUET CAPODEVILA, "Internet, marcas y competencia judicial internacional: ¿o la superación de la regla *forum delicti commissi*? A propósito de la sentencia de la *Cour de Cassation* de 9 diciembre de 2003", *La Ley*, n.º 6073, 30/07/2004, p. 7.

<sup>39</sup> Sentencia "Bonnier" (nota 35).

<sup>40</sup> En el art. 10 del Anteproyecto Convenio de La Haya sobre jurisdicción y reconocimiento de resoluciones en materia civil y mercantil del 30 octubre de 1999 (disponible en inglés en <http://www.hcch.net/>

mienda la utilización de avisos que informen que un determinado sitio de Internet no está dirigido o sólo está dirigido a uno o varios Estados<sup>41</sup>.

c) Las posibilidades de practicar el *forum shopping* aumentan cuando en el litigio están presentes las circunstancias necesarias para aplicar el art. 5.5. En aquellos supuestos en los que una persona jurídica comete una infracción de derechos de propiedad industrial derivada de la explotación de una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento que posee en otro Estado, el demandante tiene la posibilidad de presentar la demanda ante los tribunales del domicilio social de la persona jurídica (art. 2) o ante los tribunales del lugar donde se halla la sucursal (art. 5.5). Si este lugar coincide con el de producción del hecho dañoso, el demandante tendrá dos foros alternativos, pero si se encuentra en otro Estado puede tener un mínimo de tres alternativas<sup>42</sup>. Ahora bien, para no incurrir en *bad forum shopping*, el demandante debe verificar que la situación reúne las condiciones que la jurisprudencia del TJCE establece para que este foro resulte aplicable: a) la sucursal debe tener un emplazamiento fijo en el país donde se hallare sita; b) debe tener cierta autonomía para actuar pero seguir estando sometida a la dirección y control de la empresa madre; c) debe actuar en nombre y por cuenta de esa empresa; d) la infracción se debe derivar de las actividades llevadas a cabo por el establecimiento permanente<sup>43</sup>. Si no se cumplen estas condiciones, el foro de la sucursal no será invocable.

d) En fin, en los supuestos en los que existe una pluralidad de demandados, el art. 6.1 ofrece al demandante la posibilidad de presentar la demanda ante los tribunales de cualquiera de ellos. En principio se puede pensar que ante una situación en la que una persona ha visto violados sus derechos en una pluralidad de Estados por diferentes personas, el demandante podría demandar a todos ellos ante el domicilio de cualquiera de los infractores. No obstante, al igual que en el caso anterior, para la aplicación de este foro de competencia se requieren varias condiciones: a) todos los demandados deben estar domiciliados en Estados miembros; b) la demanda conjunta sólo puede presentarse ante los tribunales del domicilio de uno de ellos, no ante los señalados por el foro especial del art. 5.3<sup>44</sup>; c) las deman-

upload/wop/jdgm\_drafte.pdf), se introduce un criterio de flexibilidad en la aplicación de este foro para evitar estas situaciones injustas. Los tribunales del lugar donde se produce el hecho dañoso serán competentes salvo que "the defendant establishes that the person claimed to be responsible could not reasonably have foreseen that the act or omission could result in an injury of the same nature".

<sup>41</sup> D. BAINBRIDGE (nota 38), p. 4; T. BETTINGER / D. THUM, "Territorial Trademark Rights in the Global Village — International Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet (Part one)", *JIC*, vol. 31, 2000, pp. 162-182, esp. p. 177.

<sup>42</sup> Una compañía francesa que comercializa en Portugal, a través de su sucursal en España, unos productos que infringen el derecho de marcas de una empresa portuguesa, podrá ser demandada en Francia por el art. 2, en Portugal por el art. 5.3 y en España por el art. 5.5.

<sup>43</sup> SSTJCE 22/11/1978, Asunto 33/78, "Somafer c. Saar-Feragas", Rec. 1978, pp. 2183 ss.; de 18/03/1981, Asunto 139/80, "Blancaert & Willems c. Trost", Rec. 1981, pp. 819 ss.; de 06/04/1995, C-439/93, "Lloyd's c. Campeon Bernard", Rec. 1995, p. I-961.

<sup>44</sup> STJCE 27/10/1998, C-51/97, "Reunión Européenne c. Spliethoff", <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>



das contra los diferentes demandados deben estar vinculadas entre sí "por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente"<sup>45</sup>. Esta última condición viene establecida en el propio art. 6.1 del Reglamento 44/2001, pero no en el texto de esa disposición en los CB y CL. Para estos dos instrumentos, sin embargo, la condición puede extraerse de la jurisprudencia del TJCE en la sentencia "Kalfelis"<sup>46</sup>. Las posibilidades que el demandante tiene de practicar el *forum shopping* en estas situaciones, depende de la interpretación que se otorgue a la misma.

Una interpretación estricta de la disposición conlleva la imposibilidad de concentrar, en atención al art. 6.1, las demandas contra dos personas que han violado el mismo derecho de propiedad industrial en Estados diferentes. Esto es debido a que el carácter territorial de los derechos de propiedad industrial provoca que la resolución adoptada por los tribunales de uno de estos Estados no pueda ser inconciliable con la que se pueda adoptar en el otro. Esto es así incluso en materia de patente europea —una vez concedida se convierte en tantas patentes nacionales como países para los que se ha solicitado— o en supuestos de infracción en "cadena de producción": los productos infractores se fabrican en un Estado y otra persona los comercializa en otro<sup>47</sup>. Por consiguiente, tan sólo deberían existir dos situaciones en las que el foro de la pluralidad de demandados ofrezca verdaderas alternativas al demandante: aquellas en las que la infracción o infracciones han sido cometidas conjuntamente por varias personas domiciliadas en distintos

<sup>45</sup> Esta limitación evita situaciones como las que se produjeron en una serie de asuntos conocidos por los tribunales holandeses. Durante un tiempo, este foro intentó ser utilizado por los titulares de derechos de propiedad industrial para presentar la demanda debido a su carácter receptivo a acciones de cesación con efectos extraterritoriales y la existencia en su derecho procesal de un proceso sumarisimo —el *kort geding*— por el cual el Presidente del Tribunal de La Haya podía adoptar una resolución en un espacio de tiempo muy breve. Para poder acudir a este foro, se incluía en la demanda a una sociedad que hubiera tenido participación, por muy pequeña que ésta fuera, en la infracción de derechos. Ante el carácter abusivo de este ejercicio del *forum shopping*, muchos tribunales se negaron a declararse competentes. No obstante, en ningún caso se atendió a la necesidad de que las demandas estén vinculadas (art. 6.1) sino a criterios cercanos al *forum non conveniens* o al abuso de derecho. Hasta que el Tribunal de La Haya adoptó la teoría del "*spide on the web*", según la cual los tribunales de ese país sólo se podían declarar competentes si el establecimiento del centro principal de decisiones del grupo de sociedades implicadas estaba en Holanda, Sentencia de la Corte de Apelación de La Haya de 23 de abril de 1998, "Expandable Grafts Partnership c. Boston Scientific" ([1999] FSR p. 352). En este sentido, M. PERTEGAS SENDER (nota 27), pp. 2-4.

<sup>46</sup> STJCE 27/09/1988, Asunto 189/87, "Kalfelis c. Schroder", Rec. 1988, pp. 5565 ss., Ap. 11.

<sup>47</sup> Así ocurrirá cuando una misma patente sea infringida en Italia y en Francia, o cuando una obra sea puesta a disposición del público en Internet sin el consentimiento del autor en España y sea descargada por personas domiciliadas en Alemania. G. DEL CORNO, "Torpedo Actions: Present and Future", *Italian Property Review*, 2002, pp. 77-92, esp. p. 89; D. STAUDER, "Jurisdiction for Actions for Infringement of a European Patent in Europe. Current Situation and Development", artículo entregado en el Magister Lvcntinus de la Universidad de Alicante, 2002, p. 7. Incluso si se trata de infracciones originadas en una misma "cadena de producción y distribución" —una persona fabrica los productos infractores en un Estado y otra los comercializa en otro— debe sostenerse esta solución. C. GONZALEZ BEIRUSS (nota 7), p. 248.

Estados<sup>48</sup>, o aquellas en las que se solicita una declaración de ausencia de infracción contra el titular del derecho y sus licenciarios domiciliados en otros Estados miembros<sup>49</sup>.

No obstante, existen posturas doctrinales y jurisprudenciales que sostienen una interpretación más extensa de la noción "demandas vinculadas" que permitiría que los tribunales se declararan competentes, en atención al art. 6.1, para conocer de demandas contra una pluralidad de demandados por infracciones de derechos cometidas en distintos Estados. Esta posición tiene la ventaja de que permite evitar resoluciones diferentes sobre infracciones que, si bien están referidas a derechos independientes, son adoptadas a partir de legislaciones que presentan un elevado grado de armonización a nivel comunitario e, incluso, europeo<sup>50</sup>. La concentración de procedimientos garantizaría la aplicación uniforme de estas normas. De especial relevancia resulta la jurisprudencia de Holanda, país conocido por la facilidad de sus tribunales para conocer de acciones por infracción de derechos en procesos sumarios —*kort geding*—<sup>51</sup>. Esto ha llevado a que muchos litigantes practiquen *bad forum shopping* para intentar, por todos los medios, presentar la demanda en este país: frecuentemente, se aducía que la demanda iba dirigida a una pluralidad de demandados y uno de ellos, aunque tuviera una participación mínima o inexistente en la infracción, estaba domiciliado en Holanda. Para frenar este aluvión de demandas, el Tribunal de apelaciones de La Haya adoptó la teoría de la "*spider on the web*" de acuerdo con la cual tribunales de ese país sólo se podían declarar competentes si todas las empresas demandadas pertenecen a un mismo grupo cuyo centro de actividades principal se encontraba en territorio holandés<sup>52</sup>. En mi opinión, a día de hoy, esta teoría es incompatible con el art. 6.1. Incluso si lo admiten los tribunales holandeses, esto sigue siendo una práctica abusiva en el marco del Reglamento 44/2001 y los demandantes corren el riesgo de que sus acciones sean rechazadas. La razón reside en que permite a los tribunales holandeses declararse competentes en supuestos de pluralidad de demandados en los que las respectivas demandas no pueden dar lugar a resoluciones inconciliables. Asimismo, es una interpretación que va en contra de la necesidad de interpretar este foro de competencia de manera restrictiva en la medida en que constituye una excepción a la

<sup>48</sup> Aunque referido a derechos de autor, en el asunto "Pearce c. Ove Arup Partnership and others" ([1998] FSR 222), los tribunales ingleses se declararon competentes, en base a este foro, para conocer de una reclamación de infracción de derechos de autor sobre los planos de un edificio presentada contra dos personas domiciliadas en Inglaterra y dos domiciliadas en Holanda.

<sup>49</sup> Este foro fue utilizado en el asunto "Chiron Corp. c. Evans Medical Ltd and other" [1996] FSR 863 en una acción declarativa de ausencia de infracción presentada contra el titular de una patente, domiciliado en Inglaterra, y el licenciario exclusivo de la misma para todo el mundo, domiciliado en otro Estado miembro.

<sup>50</sup> J. FAWCETT / P. TORREMANIS (nota 16), pp. 172-174.

<sup>51</sup> Sobre esta práctica, G. GAUCI, "Beware of the Danger which Lurks in the Netherlands, The Pan-European Injunction", *EIPR*, 1998, pp. 362 ss.

<sup>52</sup> Sentencia del Tribunal de apelación de La Haya del 23/04/1998 (nota 45).



norma general del art. 2<sup>53</sup>. En cualquier caso, parece que el TJCE va a tener la ocasión de pronunciarse al respecto gracias a la cuestión preliminar presentada por el Tribunal supremo holandés en el asunto pendiente "Roche c. Primus y Goldenberg"<sup>54</sup>.

#### IV. La litispendencia internacional y la práctica de los "torpedos"

La práctica procesal conocida como "torpedo" se deriva de una utilización abusiva del mecanismo establecido en el art. 27 del Reglamento 44/2001 (art. 21 CB/CL), destinado a resolver el problema de la litispendencia internacional, en combinación con el art. 5.3.

De acuerdo con la primera disposición, se está ante una situación de litispendencia cuando los tribunales de Estados miembros distintos están conociendo de demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes<sup>55</sup>. Cuando esto ocurre, el tribunal que conoce en segundo lugar debe suspender el procedimiento y esperar hasta que aquel ante el que se presentó la primera demanda se declare o no competente. En caso afirmativo deberá inhibirse en su favor. En caso negativo, podrá reabrir el proceso y seguir conociendo.

El "torpedo" se produce cuando una persona amenazada de ser demandada por violación de derechos toma la iniciativa y presenta una acción declarativa de ausencia de infracción para paralizar toda posible reclamación que el titular del derecho presuntamente violado pueda presentar en el resto de Estados miembros. Ello es así porque, de intentarlo, se produciría un caso de litispendencia y el tribunal ante el que el titular presentó la segunda demanda debería, como establece el art. 27, inhibirse en favor del primero. El "torpedo" es más efectivo cuando las acciones declarativas de no-infracción se presentan ante los tribunales del *forum delicti commissi* porque es el Estado donde el presunto infractor generalmente tiene su domicilio. Para ello, es necesario interpretar que las acciones de declaración de ausencia de infracción entran en el ámbito de aplicación del art. 5.3. Si la demanda se

<sup>53</sup> En este sentido M. PERTEGAS SENDER (nota 27), p. 2.

<sup>54</sup> Cuestión prejudicial C-539/03, publicada en *DOUE C* 59 del 06/03/2004.

<sup>55</sup> El cumplimiento de estas condiciones en los litigios de propiedad industrial no presentan ninguna particularidad. En cualquier caso, es preciso recordar que no es necesario que las partes ocupen la misma posición procesal en los dos procesos y que se habla de identidad de objeto y causa cuando los procesos entablados pueden acabar en resoluciones que son inconciliables. En este sentido, debe recordarse que, como consecuencia del principio de territorialidad, la presentación en Italia de una demanda por infracción de derechos en el territorio de ese Estado no es inconciliable con una demanda posterior por infracción de los mismos derechos en el territorio de otro Estado. En cambio, una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial en un Estado es inconciliable con una acción por nulidad del derecho presentada en ese Estado o una acción de declaración de ausencia de infracción. En los dos segundos casos habrá litispendencia, en el primero no. Resulta posible, eso sí, instar al juez que conoce en segundo lugar a que suspenda el procedimiento y se inhiba a favor del primero en atención al mecanismo de conexidad de causas establecido en el art. 28. Así opina M. PERTEGAS SENDER (nota 27), p. 8.

presenta ante el domicilio del demandado (art. 2), el de uno de ellos (art. 6.1) o el de la sucursal (art. 5.5), el torpedo es menos efectivo puesto que el presunto infractor pierde la ventaja de litigar en casa. Ahora bien, esta persona también puede tener en cuenta cualquiera de estos foros para practicar el *forum shopping* con la intención de presentar la demanda ante tribunales especialmente lentos –la doctrina pone los ejemplos de Italia y Bélgica– ya que si el proceso se eterniza, posiblemente cuando se vaya a conocer de la acción por violación el presunto infractor ya habrá obtenido todo el provecho económico que podía de la misma<sup>56</sup>.

Según indica la doctrina, en la práctica los "torpedos" no han tenido mucho éxito puesto que los tribunales generalmente han declinado su competencia<sup>57</sup>. No obstante, los argumentos utilizados para ello son muy poco sólidos y no garantizan una respuesta uniforme a nivel comunitario.

Por un lado, se ha considerado que las acciones declarativas de no-infracción no entran dentro de la noción autónoma "materia delictual o cuasi-delictual" en atención a dos argumentos<sup>58</sup>: a) el *forum delicti commissi*, al constituir una excepción al foro general del domicilio del demandado, debe ser interpretado de manera restrictiva<sup>59</sup>; b) en la medida en que no se ha producido un hecho dañoso, este foro de competencia no resulta aplicable<sup>60</sup>. No obstante, debe admitirse que existen razones para sostener la inclusión de estas acciones en el art. 5.3: a) si se admiten las acciones preventivas, en las que tampoco existe daño, también deben admitirse las de no-infracción<sup>61</sup>; b) en la medida en que el TJCE ha declarado que una demanda de indemnización tiene el mismo objeto que una destinada a que se declare la ausencia de responsabilidad<sup>62</sup>, se puede deducir que al igual que la primera, la segunda es una reclamación "en materia delictual o cuasi-de-

<sup>56</sup> M. FRANZOSI, "Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo", *EIPR*, 1997, pp. 382-385; M. PERTEGAS SENDER (nota 27), p. 1.

<sup>57</sup> Sobre la manera de atacar el problema en Bélgica, P. DE JONG, "The Belgian Torpedo: From Self-Propelled Armament to Jaded Sandwich", *EIPR*, 2005, pp. 75-81.

<sup>58</sup> Para evitar este escollo, los practicantes del "torpedo" han intentado presentar las acciones declarativas de ausencia de infracción disfrazadas de: a) reclamaciones para que se declare que la comercialización de un producto debe ser tolerada por el demandado, o b) reclamaciones para que se prohíba al demandado instar una acción por infracción de sus derechos contra la comercialización por el demandante de unos productos. El primer supuesto aparece en el asunto "Synthon c. SKB" del 04/06/2003. El presidente del Tribunal de primera instancia de Bruselas consideró que esta acción era un intento por obtener una declaración de ausencia de infracción y debía ser tratada como tal. En el asunto "Eurogenerics and Ratiopharm c. Lundbeck" del 08/10/2003, el presidente del Tribunal de primera instancia de Bruselas llegó a la misma conclusión que en el caso anterior.

<sup>59</sup> En este sentido G. DEL CORNO (nota 47), p. 85.

<sup>60</sup> Así se estimó, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal supremo de Suecia, caso O 2095-99, "Flootek AB c. Kaldnes Miljøteknologi AS", del 14/06/2000; sentencia del Tribunal supremo de Italia, del 19/12/2003, "Macchine Automatiche c. Windmüller & Holscher"; Sentencia del Tribunal de primera instancia de Liege del 14/10/1997, "Joskin c. Vredo", *Revue de Droit intellectuel*, 2000, pp. 172 ss.; sentencia del Tribunal de Milán del 16 de septiembre 1998, *GRUR Int*, 2000, pp. 1021 ss. con nota de D. STAUDER.

<sup>61</sup> P. VERON, "Trente ans d'application de la Convention de Bruxelles à l'action en contrefaçon de brevet d'invention", *Journ. dr. int.*, 2001, pp. 805-830, esp. p. 826.

<sup>62</sup> STJCE 06/12/1994, C-406/92, "Traty c. Rataj", *Rec.* 1994, pp. I-5439 ss., aps. 44 y 45.



luctual"; c) los tribunales del *forum delicti commissi* son los que presentan una vinculación más estrecha con estas acciones puesto que los derechos objeto de litigio son explotados en el territorio de ese Estado<sup>63</sup>; d) en fin, se debe tener en cuenta que la presentación de acciones declarativas de no infracción no siempre tiene un carácter abusivo. Por consiguiente, si realmente se desea eliminar la posibilidad de que estas acciones se presenten ante los tribunales designados por el art. 5.3 debe establecerse expresamente, tal y como se ha hecho, por ejemplo, en materia de marca comunitaria (art. 93.5 RMC)<sup>64</sup>, el diseño comunitario (art. 82.5 RDC)<sup>65</sup> y la patente comunitaria (art. 14.5 Protocolo sobre los litigios)<sup>66</sup>.

Por otro lado, los tribunales han declinado su competencia en supuestos de "torpedos", simple y llanamente por considerar que la presentación de la demanda ante su jurisdicción constituía un abuso de derecho<sup>67</sup>. Para algunos autores, esta actuación no conlleva una violación del art. 5.3 puesto que se trata de una norma procesal interna que no tiene nada que ver con la competencia judicial internacional<sup>68</sup>. No obstante, el TJCE ha sostenido que el Reglamento no afecta la aplicación del derecho interno de los Estados salvo que vaya en detrimento de su eficacia a la hora de cumplir con sus objetivos<sup>69</sup>. La admisión de la excepción del "abuso de derecho" menoscabaría la seguridad jurídica que persigue el Reglamento por cuanto no está recogida en todos los ordenamientos de los Estados miembros y, además, encierra un margen de discrecionalidad que conlleva la posibilidad de ser aplicada de distinta forma<sup>70</sup>.

Puede concluirse, por tanto, que al día de hoy no existe una manera de acabar con los "torpedos" que sea conforme con el Reglamento 44/2001. De *lege ferenda*, la solución más acertada podría pasar por modificar el mecanismo de la litispendencia y no el *forum delicti commissi*. Éste es el sentido de la propuesta que se plantea en el art. 21.6 del Anteproyecto de Con-

<sup>63</sup> E. ULMER, *Intellectual Property and the Conflicts of Law*, Luxemburgo, 1978, p. 9; L. LUNDSTEDT, "Jurisdiction and the Principle of Territoriality in Intellectual Property Law: Has the Pendulum Swing Too Far in the Other Direction", *IIC*, 2001, pp. 124-141, esp. p. 132.

<sup>64</sup> V. SCORDAMAGLIA, "Jurisdiction and Procedure in Legal Actions relating to Community Trade Marks", en: M. FRANZOSI (coord.), *European Community Trade Mark*, The Hague, Kluwer, pp. 368 ss.; A. HUET, "La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon", *Journ. dr. int.*, n° 3, 1994, pp. 623 ss.; M. DESANTES REAL, "Comentarios a los arts. 90 y ss.", en: A. Casado Cervera / M. Llobregat Hurtado (coords.), *Comentarios a los Reglamentos sobre la marca comunitaria*, 2ª ed., Madrid, 2000, pp. 816 ss.

<sup>65</sup> G. PALAO MORENO, "La protección internacional de los dibujos y modelos comunitarios", *Revista de propiedad intelectual*, n° 10, 2001, pp. 65 ss.

<sup>66</sup> M. DESANTES REAL, "La patente comunitaria y la crisis de la territorialidad", *REDI*, 1992, pp. 323-350.

<sup>67</sup> Sentencia Tribunal de Gran Instancia de París del 28/04/2000; sentencia Tribunal primera instancia de Bruselas del 12/05/2000, *GRUR Int*, 2001, pp. 170 ss.; sentencia del Tribunal de distrito de La Haya del 29/09/1999, "Novo c. DSM", *IP Litigation Yearbook*, 2000, pp. 2-4.

<sup>68</sup> J. FAWCETT / P. TORREMANS (nota 16), p. 176.

<sup>69</sup> SSTJCE 01/05/1990, C-365/88, "Kongress Agentur c. Zeehage", Rec. 1990, p. I-1845 y ss., ap. 20; y de 27/04/2004, C-159/02, "Turner c. Felix Fareed Ismail Grovit y otros", <http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es>, ap. 29.

<sup>70</sup> M. FRANZOSI, "Torpedoes are Here to Stay", *IIC*, 2002, pp. 154-163, esp. p. 160.

venio Universal<sup>71</sup>. En él, como excepción a la solución general, se establece que si se presenta una demanda por infracción ante el tribunal de un Estado contratante y los tribunales de otro Estado ya están conociendo de una acción declarativa de ausencia de violación, el tribunal que deberá suspender el procedimiento es el que conoce esta última acción. Esta propuesta, sin embargo, no tiene en cuenta que las acciones declarativas no tienen por qué tener un carácter abusivo y que se está perjudicando a personas que pueden tener un interés legítimo en utilizar este tipo de acciones. Para evitar esta injusticia, se debería otorgar al tribunal que conoce en segundo lugar un margen de discrecionalidad a la hora de tomar la decisión.

En cualquier caso, actualmente la única opción que les queda a los titulares de derechos de propiedad industrial para salvaguardar sus intereses es presentar una reconvención por infracción de derecho ante el tribunal en el que se ha presentado la acción declarativa de ausencia de violación (art. 6.3) o, al menos, instar la adopción de medidas cautelares ante éste o cualquier otro tribunal, el cual se podrá declarar competente en atención al art. 31.

## V. La nulidad o caducidad del título de propiedad industrial como contraataque frente a una demanda por infracción de derechos

En los litigios sobre derechos de propiedad industrial, la acción de nulidad o de caducidad del título constituye el contraataque natural del presunto infractor frente a la demanda por infracción presentada por el titular de los derechos<sup>72</sup>. En ocasiones, sin embargo, esta actuación puede adquirir un carácter abusivo.

Pueden presentarse dos supuestos diferentes según que la nulidad o caducidad se invoque como un "medio de defensa" o como "reconvención". Estos conceptos adquieren un significado autónomo en el marco del Reglamento. El primero hace referencia a todos los medios habilitados por el derecho procesal del foro para presentar alegaciones cuya única finalidad es la desestimación de la demanda. Por contra, la reconvención constituye una nueva demanda, formulada en el marco del mismo proceso, en la que el demandante asume la condición de demandado y viceversa<sup>73</sup>.

Quando el demandado impugna la validez o caducidad del título de propiedad industrial como un "medio de defensa", el tribunal que esté conociendo de la acción por infracción podrá conocer de la misma sin necesidad de

<sup>71</sup> P. VERON, "Innovations apportées dans le contentieux de la propriété industrielle par le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par rapport à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968", *Propriété Intellectuelle*, n° 121, 2001, pp. 4-10; A. KUR (nota 28), p. 180.

<sup>72</sup> En materia de patentes, C. GONZALEZ BELFUS (nota 7), p. 158.

<sup>73</sup> Véase STJCE 13/07/1995, C-341/93, "Danvaern c. Otterbeck, Rec.", 1995, pp. I-2053, apdo. 12-18.



volver a justificar su competencia en las normas del Reglamento 44/2001<sup>74</sup>. La decisión que llegue a adoptar respecto de esta cuestión sólo podrá tener como efecto la desestimación de la demanda.

La situación es distinta cuando la nulidad o caducidad del derecho se alega como una "reconvención". En tal caso el tribunal que está conociendo de la demanda de infracción debe determinar su competencia como si se tratara de una demanda autónoma. Siendo así las cosas, el tribunal que está conociendo de la infracción sólo podrá declararse competente para conocer de la nulidad o caducidad del título si el art. 22.4 le atribuye jurisdicción exclusiva. En cualquier otro supuesto —competencia en atención al foro del domicilio del demandado (art. 2), al de uno de ellos (art. 6.1), al foro de la sucursal (art. 5.5) o al de la reconvención (art. 6.3)— el art. 25 le obliga a declararse de oficio incompetente. Si admitiera la contrademanda, la sentencia no sería reconocible en ningún Estado por no haber respetado las competencias exclusivas del Reglamento (art. 35, art. 28 CB/CL). Por lo tanto, si la nulidad o caducidad del título se quiere plantear como una reconvención, al demandado no le queda más remedio que acudir a los tribunales del lugar donde se registró o depositó el título.

Esta actuación puede ser un arma procesal muy efectiva para el demandado: la hipotética resolución acerca de la demanda por nulidad o caducidad del derecho podría ser inconciliable con la resolución que pudiera tomar el tribunal que está conociendo, en primer lugar, sobre la acción por infracción. Efectivamente, sólo existirá infracción si el título es válido y no ha caducado. Se presenta, por tanto, una situación de litispendencia no prevista en el Reglamento puesto que, para solucionarlas, tendría que ser el tribunal que conoce en primer lugar el que suspendiera el proceso. Las tres posibles alternativas que existen para resolver el problema están apuntadas en el asunto "GAT c. LuK"<sup>75</sup>, pendiente ante el TJCE.

La primera opción es concentrar ambas demandas ante el tribunal del art. 22.4, solución defendida tanto por la jurisprudencia del Reino Unido como por las autoridades gubernamentales de este país y de Francia<sup>76</sup>. Está basada en el texto de la versión inglesa del art. 22.4, que habla de "*proceedings concerned with*", término más flexible que "*proceedings with have as their object*" del resto de apartados de la disposición<sup>77</sup>. Se entiende que

<sup>74</sup> J. FAWCETT / P. TORREMANS (nota 16), p. 203.

<sup>75</sup> Conclusiones del Abogado General del 16/09/2004, C-4/03, "GAT c. LuK", <http://curia.eu.int/juris/cgi-bin/form.pl?lang=es>. En el caso concreto la acción de nulidad no se presenta como reconvención sino como una demanda conjunta a la acción por violación. En cualquier caso, las observaciones que en ella se hace son aplicables a este supuesto.

<sup>76</sup> Así, lo han defendido ante el TJCE en el asunto "GAT c. LuK" y, junto a los Estados Unidos, en los trabajos del Anteproyecto de Convenio de La Haya. A. KUR (nota 28), p. 176.

<sup>77</sup> Los tribunales ingleses también habían sostenido que el art. 25, en el que se habla de acciones "*principally concerned with a matter over which the courts of another Member State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 22*", les obligaba a declararse incompetentes para conocer de acciones por infracción de derechos en un Estado extranjero puesto que eran acciones "*principally concerned*" con cuestiones so-

este precepto incluye las acciones por infracción de derechos por cuanto son inseparables de las cuestiones de validez del título de propiedad industrial y, por lo tanto, deben ser conocidas por los mismos tribunales para evitar resoluciones inconciliables y garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de las normas del Reglamento. Esta interpretación es, sin embargo, errónea puesto que tanto el *Informe Jenard*<sup>78</sup> cuanto el resto de versiones del Reglamento no dejan lugar a dudas de que el art. 22.4 debe ser interpretado de manera restrictiva y sólo otorgan la competencia a estos tribunales para conocer de reclamaciones en materia de validez e inscripción presentadas a título principal. En ningún caso pueden estos tribunales entrar a conocer de reclamaciones por infracción de derechos<sup>79</sup>.

La segunda opción consiste en permitir que ambos tribunales sigan conociendo de sus respectivas acciones. Se trata de la postura defendida por el Abogado General L. A. Geelhoed en el asunto "GAT c. LuK" y se basa en que el Reglamento prevé mecanismos suficientes para que el órgano jurisdiccional que conoce de la violación de derechos tenga en cuenta el interés de la administración eficaz de la justicia. En mi opinión, esta conclusión sólo puede alcanzarse a partir de una interpretación extensiva del art. 27: será el tribunal que conoce en primer lugar —y no el segundo, como prevé la disposición— el que deba suspender el procedimiento y esperar a que el tribunal que conoce posteriormente sobre la acción de nulidad adopte una resolución<sup>80</sup>. Entonces, conociendo el resultado del primer proceso, volverá a abrir el procedimiento para adoptar una resolución que sea compatible. Esta solución, si bien es la que resulta más ajustada a la letra de la ley, presenta un serio problema ya que puede constituir una modalidad de "torpedo": por un lado, conlleva la paralización de la acción por infracción; por otro, para alcanzar una resolución final, el titular de los derechos deberá pasar por dos procesos por lo que el tiempo que debe esperar para obtener un resarcimiento de sus derechos es doble<sup>81</sup>.

La tercera opción consiste en la concentración de ambas acciones ante los tribunales que están conociendo de la acción por violación del derecho. Es decir, en este caso particular, el tribunal podrá declararse competente en atención al foro de reconvención (art. 6.3) para conocer de la acción por la nulidad del título. Esta opción tiene el problema de que con el Reglamento en la mano no resulta viable y, además, implica una violación de las competencias exclusivas del art. 22.4 que, de admitirse, podría ser utilizada para su elusión fraudulenta, afectando la seguridad jurídica que reclama el Reglamento<sup>82</sup>. No obstante, cuenta con los siguientes argumentos a favor: a)

bre la validez de derechos registrados en otros Estados miembros. Asunto "Coins Controls c. Suizo Internacional y otros" (I/C, 1998, p. 804) y asunto "Fort Dodge c. Azko" (I/C, 1998, pp. 927 ss.).

<sup>78</sup> P. JENARD (nota 10), p. 29.

<sup>79</sup> Aps. 18 y 19 y 33 a 35.

<sup>80</sup> Aps. 41 a 47.

<sup>81</sup> P. VERON (nota 61), p. 812.

<sup>82</sup> Aps. 39 y 40.



en estas acciones, al contrario de lo que opina el Abogado General<sup>83</sup>, no están presentes elementos de derecho administrativo, por lo que el carácter de servicio público que cumple el encargado de registro no justifica la competencia exclusiva<sup>84</sup>; b) asimismo, no es sostenible que los tribunales del art. 22.4 se encuentren "en mejores condiciones para tener un buen conocimiento y para aplicar las normas y usos aplicables"<sup>85</sup> a las acciones de nulidad del derecho que los tribunales que están conociendo de la acción de infracción del mismo derecho; c) en fin, esta opción también permite que un mismo tribunal conozca de acciones íntimamente conectadas<sup>86</sup>.

Tanto el RMC, como el RDC y el Protocolo sobre litigios, establecen esta última solución: los tribunales señalados como competentes por las normas de los arts. 93 RMC, 82 RDC y 14 del Protocolo sobre litigios—incluidos los del *forum delicti commissi*—podrán conocer de "las demandas de reconvención por caducidad o por nulidad" del título<sup>87</sup>.

Asumiendo la necesidad de preservar las competencias exclusivas de los tribunales del Estado de registro, se podría acoger una solución intermedia similar a la propuesta en el Anteproyecto de Convenio de La Haya. El apartado 6 del art. 12 —competencias exclusivas— establece que: "*rulings concerning matters which belong into the exclusive jurisdiction of another court shall have no binding effect in subsequent proceedings, even if they are between the same parties*". Esto implica que en litigios de derechos de propiedad industrial, los tribunales designados por las normas generales podrían llegar a conocer sobre la validez del título pero la resolución sólo podría desplegar efectos en ese proceso<sup>88</sup>. Es una solución que permite la concentración de procedimientos pero, sin embargo, no elimina la posibilidad de situaciones de abuso de derecho: nada impide al presunto infractor presentar su "defensa natural" ante los tribunales del Estado donde se encuentra el registro. La única manera de solucionar el problema pasa por obligar a esta persona a presentar la demanda ante los tribunales que están conociendo de la acción por infracción cuya decisión, en cualquier caso, podría seguir desplegando efectos sólo para ese proceso. Asimismo, de llegar a presentarse la demanda ante los tribunales del Estado de registro, deberían aplicar el art. 27 e inhibirse a favor del órgano judicial que conoce de la infracción. Se trata de una solución equilibrada puesto que el presunto infractor no queda privado de un medio de defensa. Tan sólo se le insta a que actúe ante un determinado tribunal que presenta una clara proximidad con el supuesto.

<sup>83</sup> Ap. 41.

<sup>84</sup> Se trata de una acción civil que se presenta ante los tribunales de esa jurisdicción. En este mismo sentido, C. GONZÁLEZ BEIRFUSS (nota 7), p. 159.

<sup>85</sup> Argumento utilizado para fundamentar las competencias exclusivas en STJCE del 10/01/1990, C-115/88, "Reichert c. Kockler", Rec. 1990, p. I-27.

<sup>86</sup> C. GONZÁLEZ BEIRFUSS (nota 7), p. 159.

<sup>87</sup> J. FAWCETT / P. TORREMAN (nota 16), p. 332.

<sup>88</sup> A. KUR (nota 28), p. 181.

## VI. A modo de conclusión

El breve análisis de estas tres estrategias procesales pone de manifiesto como, al menos para los litigios internacionales sobre derechos de propiedad industrial, las normas del Reglamento 44/2001 —o CB/CL— pueden ser objeto de una utilización abusiva.

En primer lugar, el alcance del *forum delicti commissi* en los litigios referidos a derechos de propiedad industrial debe ser precisado para evitar un uso abusivo del *forum shopping* cuando la infracción se manifiesta en una pluralidad de Estados. En mi opinión, una aplicación de la jurisprudencia "Shevill" que tenga en cuenta las soluciones particulares que establecen el RMC y el RDC, debe llevar a afirmar que los tribunales designados por el art. 5.3 sólo pueden conocer de los daños producidos en el territorio de ese Estado. Si se desea demandar por la integridad de los daños, debe acudir-se a los tribunales del domicilio del demandado.

En segundo lugar, la letra del art. 6.1 no permite concentrar demandas contra una pluralidad de demandados, ante el domicilio de uno de ellos, si las infracciones se produjeron en distintos Estados. Ello es así, porque el carácter territorial de los derechos impide que se reúna uno de los requisitos para hacer uso de este foro de competencia: el peligro de resoluciones inconciliables. Ahora bien, la jurisprudencia de algunos países ha admitido la utilización del art. 6.1 en estos supuestos, circunstancia que reclama una sentencia interpretativa del TJCE para evitar que esta situación de inseguridad pueda ser utilizada por los litigantes para practicar *bad forum shopping*.

En tercer lugar, en vista de la actual redacción e interpretación de los arts. 5.3 y 27, los "torpedos" son inevitables. La adopción de una solución uniforme de este problema a nivel comunitario puede consistir en: a) seguir el modelo de los Reglamentos de marca o diseño comunitario y excluir expresamente las acciones declarativas de ausencia de infracción del ámbito del art. 5.3; o b) reformar el art. 27, referido a la litispendencia, para otorgar al tribunal que conoce en segundo lugar un cierto margen de flexibilidad para permitirle que siga conociendo del asunto cuando considere que la primera demanda tenía un carácter abusivo. En la medida en que las acciones declarativas de ausencia de infracción no siempre tienen este carácter y que, por razones de proximidad, parece justificada la aplicación del *forum delicti commissi*, resulta preferible la segunda opción.

En cuarto lugar, la defensa a ultranza de las competencias exclusivas puede provocar la aparición de una nueva modalidad de "torpedo" puesto que puede resultar muy fácil para el demandado bloquear la acción por infracción mediante la interposición de una reclamación de nulidad ante los tribunales del Estado de registro. Para evitarlo, se debería permitir que los tribunales que conocen de la primera demanda también pudieran determinar la nulidad o la caducidad del derecho de propiedad industrial aunque la sentencia no desplegara efectos *erga omnes*.



En vista de todo lo expuesto, no se puede más que afirmar que resulta llamativo que estas situaciones no se tuvieran en cuenta a la hora de transformar el Convenio de Bruselas de 1968 en Reglamento comunitario por cuanto algunas de las soluciones a las mismas estaban previstas en el RMC y se estaban estudiando en el marco del Anteproyecto de Convenio Universal de La Haya. En fin, será cuestión de esperar una mejor oportunidad para que el legislador comunitario acometa las reformas necesarias.

## O novo Direito internacional privado e a proteção processual dos consumidores de bens e serviços estrangeiros ou no exterior

I Claudia Lima Marques\*

Sumário: I. Direito internacional privado de proteção dos mais fracos e o problema do foro especial dos consumidores. 1. Competência internacional e acesso do consumidor internacional à Justiça. 2. A definição de fornecedor em matéria de bens e serviços estrangeiros. 3. A invalidade ou a ineficácia da cláusula de eleição do foro e da cláusula arbitral frente a consumidores? II. Modelos de proteção do consumidor no Direito processual internacional na União Europeia e no MERCOSUL: uma sugestão de *lege lata* para o Brasil? 1. O modelo europeu de um Direito internacional privado de proteção dos mais fracos acompanhado de um forte Direito processual internacional. 2. Acesso do consumidor internacional à Justiça em Protocolos não em vigor no MERCOSUL: o Protocolo de Santa Maria. 3. O desafio da efetiva proteção do consumidor no Direito processual internacional: uma sugestão de *lege lata* para o Brasil. \*\*

O novo Direito internacional privado<sup>1</sup> está cada vez mais voltado para a proteção dos mais fracos, inclusive dos consumidores<sup>2</sup>. A proteção interna-

\* Professora Titular de Direito internacional privado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Doutora em Direito pela Universidade de Heidelberg, Alemanha. Mestre em Direito pela Universidade de Tübingen, Alemanha. Especialista em Direito Europeu pela Universidade do Sarre, Alemanha. Ex-Presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor-BRASILCON. *Bord da International Association of Consumer Law*, Bruxelas.

\*\* Trabalho em homenagem à Min. Ellen Gracie Northfleet do Supremo Tribunal Federal. A autora agradece aos amigos Nádia de Araújo, Adriana Dreyzin de Klor e Diego Fernández Arroyo pelo estímulo em tratar o tema e pelas muitas e frutíferas discussões.

<sup>1</sup> N. ARAÚJO / C. LIMA MARQUES (coords.), *O Novo Direito Internacional – Estudos em Homenagem a Erik Jayme*, Rio de Janeiro, Renovar, 2005.

<sup>2</sup> N. ARAÚJO, “Contratos internacionais e consumidores nas Américas e no MERCOSUL: Análise da proposta brasileira para uma convenção interamericana na CIDIP VII”, artigo ainda inédito. A autora agradece à amiga e colega Nádia de Araújo pelo envio do material antes da publicação.



**DeCITA** 04.2005  
derecho del comercio internacional  
temas y actualidades

**Litigio  
judicial  
internacional**

directores:

Adriana Dreyzin de Klor | Diego P. Fernández Arroyo

**ZAVALLIA**



# Índice

## 11 Presentación

### Tema monográfico

- Doctrina general
- 14 L'harmonisation procédurale dans le monde contemporain  
KONSTANTINOS D. KERAMEUS
- 26 The ALI / UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure as Global Standards for Adjudication?  
H. PATRICK GLENN
- 45 Lineamientos generales de los principios y reglas comunes para los procesos transnacionales (ALI-UNIDROIT)  
AIDA KEMELMAIER DE CARLUCCI
- 61 Jurisdiction and Judgments: The English Point of View  
TREVOR C. HARTLEY
- 67 La expresión "salvo derecho local contrario" en las normas sobre competencia procesal internacional del Código Bustamante  
JAVIER L. OCHOA MUÑOZ
- 80 Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Convención interamericana sobre competencia judicial internacional  
DIEGO P. FERNÁNDEZ ARROYO
- 115 La inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los Estados extranjeros a la luz de la legislación y la jurisprudencia argentina  
PAULA M. ALL / JORGE R. ALBORNOZ
- 147 Algunas consideraciones sobre la jurisdicción inderogable y la jurisdicción exclusiva (Tres niveles de la exclusividad)  
LUIS E. RODRÍGUEZ
- 174 *Forum non conveniens*: disponibilidad y adecuación en los foros latinoamericanos desde una perspectiva comparada  
ALEJANDRO M. GARRO
- 207 CEDH y justicia procesal para la UE: varios casos de tensión  
MARTA REQUEJO ISIDRO
- 239 Estrategias procesales de carácter abusivo utilizadas en litigios internacionales de propiedad industrial  
AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ
- 261 O novo Direito internacional privado e a proteção processual dos consumidores de bens e serviços estrangeiros ou no exterior  
CLAUDIA LIMA MARQUES
- 295 Medidas cautelares en el litigio internacional. Las *freezing injunctions* y las *anti-suit injunctions*  
VERÓNICA RUIZ ABOU-NIGM

- 314 Breves comentarios sobre la ejecución de medidas cautelares dictadas en el extranjero y el sistema venezolano de derecho internacional privado  
CLAUDIA MADRID MARTÍNEZ
- 328 La future injonction de payer européenne  
FRÉDÉRIQUE FERRAND
- 337 El título ejecutivo europeo como primera manifestación de la supresión del exequátur en materia patrimonial  
MA. ÁNGELES RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
- 359 La cooperación jurisdiccional internacional con especial referencia al ámbito del MERCOSUR y al derecho uruguayo  
EDUARDO TELLECHEA BERGMAN
- Perspectivas nacionales
- Alemania
- 398 Competencia internacional de los tribunales alemanes y reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales extranjeras en Alemania  
JAN P. SCHMIDT
- Argentina
- 422 Las normas de jurisdicción internacional en el sistema argentino de fuente interna  
PAULA M. ALL
- 445 Notas acerca del tratamiento de la jurisdicción internacional en el Proyecto de un Código de derecho internacional privado para la República Argentina de 2003  
DIEGO P. FERNÁNDEZ ARROYO
- 469 La ausencia de normas de reconocimiento y ejecución de sentencias en el Proyecto de Código de DIPr argentino  
ADRIANA DREYZIN DE KLOR
- Brasil
- 485 Cooperação jurídica nos litígios internacionais. Cartas rogatórias no Brasil e no Protocolo de Las Leñas  
NADIA DE ARAUJO / DANIELA VARGAS / LAURO GAMA JR.
- 496 Reconocimiento de sentencias extranjeras en el derecho brasileño: los cambios producidos por el MERCOSUR  
SILVIO J. BATTELLO
- España
- 519 Competencia judicial internacional: régimen de producción interna en Derecho internacional privado español  
ALFONSO-L. CALVO CARAVACA / JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ
- 543 Efectos en España de sentencias dictadas en procedimientos contenciosos: régimen de producción interna  
ALFONSO-L. CALVO CARAVACA / JAVIER CARRASCOSA GONZÁLEZ
- EE.UU.
- 571 La jurisdicción general en el derecho norteamericano  
FRIEDRICH K. JUENGER